

**ANALISIS UNSUR ITIKAD BAIK PADA MEREK NAMA ORANG
TERKENAL DALAM PASAL 21 UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI
KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN NIAGA JKT.PST)**

Iqbal Akbar Mandiri

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(email: iqbalmandiri13@gmail.com)

Dr. Simona Bustani, S.H., M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Triisakti, Dosen Hukum Adat, Hukum Waris Adat Universitas Tarumanagara, Dosen Ilmu Negara, Pengantar Hukum Indonesia, Pilihan Penyelesaian Sengketa, Hak Milik Intelektual Universitas Tarumanagara, Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Tarumanagara)
(email: simoni.funny@yahoo.com)

Abstract

Based on the related trademark dispute that occurred in Indonesia and which the author will use as research material is the Supreme Court's Decision Number: 48 / Pdt.Sus / Trademark / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst which checks and decides on the BENSU brand dispute. The Plaintiff's trademark is none other than the impact of public attention on the Plaintiff with the word BENSU attached to the Trademark, and therefore the Plaintiff has objected to the Plaintiff's registered trademark thereby making public opinion "as if" it was the Plaintiff's property. Based on the contents in this thesis, there are problems as to how the application of good faith elements to the famous brand BENSU in the Supreme Court's decision Number: 48 / pdt.SUS / Trademark / 2018 / PN.JKT.PST and whether the decision is in accordance with applicable laws The following are the following implementing regulations. The research method in this thesis is divided into 3: the type of research which uses normative or doctrinal research, that is, the research provides a systematic explanation of the rules governing a category, the nature of research which uses the normative nature of practical and prescriptive, types and techniques writing there are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials.

Keywords: *Principle Of Good Iticades, Famous Brand, Merk.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal perdagangan masa ini membuat alur perdagangan di Indonesia menghasilkan kenaikan cukup pesat. Hal ini justru mengarah pada adu saing usaha yang menjadi ketat antar pengusaha disini.keadaan tersebut

membuat pemilik usaha agar terus berinovasi dalam berbisnis, Hal yang dapat diperbuat adalah dapat memberi tanda merek di produknya. Hal itu bisa membantu untuk memberitahu asal muasal barang, perusahaan umum yang sama untuk hal barang dan jasa. Pendaftaran dari suatu merek yang dipergunakan untuk mengetahui barang dan jasa yang diproduksi menghasilkan hak pada perusahaan itu untuk memakainya secara sah merek dan perusahaan itu punya hak untuk mencegah penggunaan merek yang tidak sah yang dapat membuat rugi pemegang hak merek yang sah.¹⁾

Hak pemilikan barang merupakan arti dari HKI. Jadi, hak suatu benda yang berawal dari sumber pemikiran sendiri. Hasil kerja itu berupa benda nyata. Merek (*trademark*) pada dasarnya merupakan pertanda untuk menetapkan ciri dan asal benda dan jasa yang berasal melalui perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan selain .²⁾ Teruntuk merek, pemilik dapat mengelola dan memberijaminan suatu benda dan jasa yang didapatkan untuk mengurangi adanya tindakan persaingan curang dari pengusaha lain yang memilikiniat tidak baik. Hak merek ditetapkan menjadi hal khusus karena hak tersebut adalah hak yang sangat berarti bagi pemilik nya dan pemegang bisa memberi izin untuk orang lain, dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dalam memakai merek tersebut sebagaimana yang telah di atur.³⁾

Dalam kenyataannya banyak kasus terjadinya permohonan dengan nama yang sama antara yang sudah ada dan pendaftar baru sehingga membuat calon pendaftar merasa kesulitan untuk mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu sabagai manusia yang di berikan nalar haruslah dapat meciptakan ide baru atau inovasi baru dalam berbisnis agar tidak terjadinya kesamaan dalam meminta permohonan kelak. Karena pada kenyataannya

¹⁾ Julius Rizaldy, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Sinar Garfika, 2009), hal. 3.

²⁾ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Rev.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.

³⁾ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 12.

banyak sekali kasus beredar yang terjadi hanya karena persamaan atau identiknya merek tersebut.

Merek menjadi suatu karya intelektual menjadi peranan wajib dalam mencegah terjadinya persaingan sesama pengusaha. Lalu sesuai yang dikatakan Saidin yaitu merek haruslah memiliki perbedaan agar di kualitas dan keterkenalan merek itu dianggap asli dan tidak ada tiru meniru. Tetapi, terkadang harga suatu benda dapat naik bukan karena produknya sendiri tapi dari keterkenalan merek nya. Sangat sering konsumen dalam membeli barang si pembeli tidak dapat menikmati mereknya. Merek disitu hanya menghasilkan rasa kepuasan tersendiri bagi pembelinya. Ini lah yang membuktikan bahwa merek hanya hal yang bisa dinikmati dan tidak menghasilkan apapun secara riil, maka Merek dikatakan hak kekayaan immaterial. Karena pada dasarnya konsumen itu hanya menikmati tanpa memikirkan harga barang itu tapi hanya dari sisi kegunaannya saja.⁴⁾

Dalam hal ini suatu merek berguna menjadi satu kegiatan promosi bagi pengusaha untuk menambah nilai dan dapat memberikan dampak baik untuk terjual nya barang dan benda tersebut. Apabila merek itu dilengkapi bersama dengan media iklan dan media promosi lain untuk menambahkan keunggulan dalam berpromosi sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan kepemilikan. Sebagai contoh tahap promosi di era sekarang adalah melalui media sosial atau internet yang berguna untuk menjangkau lebih banyak konsumen karna ruang lingkup nya lebih luas. Mulai itu kalangan orang dewasa sampai dengan anak anak dapat mengakses secara bebas. Terbukti pada era sekarang hampir semua pengusaha dalam mempromosikan usahanya melakukan promosi melalui media sosial karena di rasa sangat efektif.⁵⁾

Seluruh pengajuan merek ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan semua permohonan yang sudah diterima akan

⁴⁾ Rahmi Janed, *Op. Cit.*, hal.3.

⁵⁾ Rahmi Janed, *Op. Cit.*, hal.4.

mendapatkan sertifikat yang resmi dalam daftar umum merek.⁶⁾ Undang-undang Merek menggunakan suatu sistem pendaftaran secara runtun, sama kejadiannya menurut undang-undang sebelumnya. Dengan dilakukannya pendaftaran sehingga dapat dijelaskan jika pendaftaran merek merupakan suatu hal wajib, karena merek yang tidak disetujui, tidak akan menerima perlindungan. Lalu, Sistem Pendaftaran yang berlaku, yaitu *first to file*, hal diperlihatkan pada pendaftar yaitu siapa saja yang mendaftarkan lebih awal akan disetujui pendaftarannya tanpa memperlumahkan hal dalam bentuk si pendaftar benar ingin memakai merek itu untuk keperluan bisnis nya.⁷⁾

Contoh Kasus merek yang nampak terlihat di Indonesia yang akan Penulis bahas menjadi bahan penelitian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 48/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memeriksa dan menetapkan kasus merek BENSU.

Merek yang hendak di daftarkan penggugat terlihat dari dampak perhatian masyarakat umum karena adanya kata BENSU yang menjadi sorotan dan menjadi hal yang sangat identik dengan penggugat oleh karena itu Ruben Onsu sangat keberatan atas merek milik Tergugat sehingga membuat seakan-akan merek itu adalah merek Ruben Onsu. Akan tetapi berbeda halnya dengan apa yang di kemukakan oleh Jessy Handalim.

Oleh karena itu Penulis ingin membahas dalam proposal skripsi yang berjudul “Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang Terkenal Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan. Indikasi Geografis (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.”.

B. Pokok Masalah

Permasalahan yang akan teliti oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Bagaimana penerapan unsur itikad baik pada merek terkenal

⁶⁾Elsi Kartika Sari dan Avendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 125.

⁷⁾ O.C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 2009), hal. 19.

BENSU dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 48/pdt.SUS/Merek/2018/PN.JKT.PST dan apa benar putusan itu sudah sesuai terkait Undang-undang yang berlaku berikut peraturan pelaksanaannya ?

C. Metode Penelitian

Berikut metode-metode yang dipergunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal.⁸⁾ Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang memberikan keterangan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori.⁹⁾ Pada dasarnya penelitian yang dilakukan dengan melakukan kegiatan meneliti dan menelaah bahan-pustaka.

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang tuangkan di penelitian ini yaitu data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang tertulis dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰⁾ Dalam hal penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁸⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

⁹⁾*Ibid*, hal. 32.

¹⁰⁾*Ibid*, hal. 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam kasus ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier itu yang memberikan jalan keluar maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menyaring data, menjelajah dan menemukan sisi penting dalam penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ada segelintir macam pendekatan. Dengan hal itu maka peneliti bisa menghasilkan berita dari berbagai jenis hal terkait isu yang sedang dilakukan untuk dicari jalan keluarnya. Terdapat 5 jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach);
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach);

Pada kasus ini hasil yang diperoleh dari berbagai pendekatan yaitu dengan Undang-Undang dan melalui jalur kasus sesuai dengan regulasi isu yang terkait.

II. ANALISIS

Menganalisis permasalahan dari judul skripsi yaitu Analisis Unsur Itikad Baik Pada Merek Nama Orang Terkenal Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor

48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). Berdasarkan Bab 3 dalam skripsi mengenai data hasil peneliatan pada tanggal 25 September 2018 telah diterima permohonan dikepaniteraan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan oleh pemohon yaitu Ruben Samuel Onsu yang telah memberikan kuasa kepada pengacara/konsultan. Menjatuhkan gugatan peembatalan pendaftaran merek yang telah diajukan Tergugat sebelumnya yaitu Jessy Handalim selaku pengusaha bisnis kuliner. Dalam hal ini penggugat selaku orang terkenal menganggap bahwasannya Tergugat telah mendaftarkan merek atas dasar itikad tidak baik dengan memanfaatkan keterkenalan namanya untuk membonceng atau menaikan kepopuleran usahanya. Karena konsumennya mengetahui jika nama BENSU itu adalah singkatan nama dari dirinya selaku *public figure*, Merek milik Tergugat juga memiliki kemiripan dalam hal umum baik itu tulisan maupun pengucapan. Pendaftaran merek tersebut tanpa seizin pengesahan dari Penggugat, ternyata telah terdaftar merek “BENSU” atas nama Jessy Handalim tertanggal 7 Juni 2018, dimana merek tersebut jelas merupakan singkatan nama orang terkenal dan mengidentikkan kepada diri Penggugat. Disisi lain masyarakat dapat langsung mengira jika kata BENSU sangat kental dengan diri si Ruben Onsu.

Dimana Ruben Samuel Onsu telah dikenal oleh khalayak masyarakat sebagai sosok artis terkenal di media atau disebut juga artis. Ruben Samuel Onsu saat ini telah mendirikan usaha berupa bisnis di bidang kuliner atau makanan sejak tahun 2017, ia mengenalkan nama dagang nya dengan merek BENSU atau singkatan dari Ruben Onsu itu sendiri dengan tujuan agar mudah dikenal dan sangat mengidentikkan nama nya. Ia menjual berbagai jenis hidangan makanan berupa ayam geprek dan minuman lainnya. Konsep dagang yang dilakukan Ruben sangat baik karena target pasar nya adalah remaja bahkan dewasa maupun anak-anak pun dapat menyantap nya tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. Ia menjual makanan itu dengan kisaran harga yang sangat ramah kantong sehingga produknya laku di pasaran,

Disisi lain, diwaktu Ruben Onsu ingin mendaftarkan merek usaha nya pada tanggal 17 September 2018 ke DIRJEN HKI sayangnya permohonan pendaftaran tersebut ditolak karena ternyata sudah terdaftar Merek serupa yaitu “BENSU” dengan pendaftar pertama yaitu Jessy Handalim. Ternyata Jessy Handalim ini telah dahulu mendaftarkan Merek atas nama BENSU pada tanggal 7 Juni 2015 dan telah memegang Sertifikat resmi akan kepemilikan yang sah untuk Merek BENSU.

Dalam peristiwa ini Ruben Onsu sekaligus Penggugat tidak terima dengan menjatuhkan penolakan pendaftaran Merek nya dimana ia merasa adanya itikad tidak baik yang di lakukan Jessy Handalim saat mendaftarkan merek itu Karena dirasa cukup merugikan pihaknya. Saat itu pun Ruben telah membuka banyak cabang restoran di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilihat melalui jenis Merek yang di pergunakan itu sama yaitu di bidang kuliner, yang memperjualbelikan dalam bentuk makanan atau restoran. Lalu juga adanya kesamaan dalam penyebutan nama atau bentuk tulisan. Maka dari itu Ruben Samuel Onsu menggugat dan menjadikan kasus ini menjadi suatu perkara di pengadilan. Hakim mensiasatkan kedua pihak untuk bermediasii terlebih dahulu agar tercipta solusi baik akan kasus ini tetapi keduanya tak dapat di mediasi maka kasus ini terpksa lanjut kedalam sidang.

Jessy Handalim selaku pemilik sah berpendapat jika Merek BENSU yang ia daftarkan itu memiliki arti kata singkatan yaitu “Bengkel Susu” dan memiliki Logo yang sangat berbeda sehingga menurut yang ia lakukan perbuatanya adalah beritikad baik dan tidak ada maksud untuk membonceng keterkenalan seseorang. Jessy sudah mendalami usahanya mulai tahun 2015 silam dengan pasar yang cukup baik. Jessy menganggap memikiki perbedaan yang cukup terlihat pada penggalan kata, gambar, maupun kriteria lainnya. Lalu menurut nya dalam mengajukan Merek di Indonesia saat ini menggunakan asas *firstt to file* dimana asas ini menjabarkan barang siapa yang telah dahulu yang mengajukan maka merek itulah telah dianggap sah dan mendapatkan perlindungan. Tanpa adanya terkecuali saat

melakukan permohonan Jessy telah melampaui tahap demi tahap bahkan langkah yang cukup panjang untuk mendapatkan haknya. Pada saat diterbitkannya pengumuman itulah tidak ada kendala hal lain atau menyimpang yang menurut DIRJEN HKI semua telah dilewati sesuai prosedur. Jadi, Menurut Jessy Handalim dalam keadaan ini Ruben Samuel Onsu hanyalah mengada-ngada dan menganggap dirinya sebagai orang terkenal demi menggunakan Merek tersebut dalam usahanya. Akan tetapi, ia sudah mendaftarkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur di DJHKI dan telah melalui tahap-tahap pendaftaran Merek, bahkan terbukti tidak ada kendala sampai dengan penerimaan sertifikat Merek itu.

Oleh karena itu ketika Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan dan diadili oleh Hakim dalam sidang pengadilan disitulah banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan aslinya. Seperti contoh Ruben salah dalam menempatkan pihak atau *error in subjecto*, lalu hal lain itu Jessy berpendapat merek yang telah ia gunakan dalam usahanya sungguh berbeda dengan memiliki arti “Bengkel Susu” sedangkan si Ruben menggunakan nama BENSU untuk keterkenalan keterkenalan namanya saja dan tidak mempunyai makna khusus dalam merek nya. Jadi Jessy menganggap jikalau Ruben Onsu hanya lah mengada ngada dan bukti bukti yang terkait tidak sesuai. Maka amar putusan yang di keluarkan oleh Hakim ialah tetap di menangkan oleh sang Tergugat karena ia mampu menjelaskan dan membuktikan bahwasanya ia mendaftarkan tanda itu atas dasar itikad baik juga sudah di periksa secara substantif bahwa tidak ada hal janggal atau kekurangan sehingga DIRJEN HKI berhak mengumumkan secara sah Merek BENSU telah didaftarkan oleh Tergugat. Lalu Ruben Samuel Onsu tidak memiliki hak untuk menggunakan nama BENSU pada produk nya. Jikalau ternyata pada kenyataannya Ruben Samuel Onsu ingin tetap memakai nya haruslah pada umumnya meminta persetujuan pemilik sah atau jika tidak bisa maka terpaksa Ruben Onsu harus mengganti atau mendaftarkan dengan nama yang berbeda.

Berdasarkan dalam Bab 2 skripsi mengenai kerangka teoretis ini Penulis menggunakan teori – teori sebagai berikut:

1. Sejarah Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek

Sejarah terlahirnya bisa dilihat dari zaman sebelum masehi. Saat masa itu orang sudah memberi cap untuk barang kepemilikannya, Binatang maupun manusia. Saat kala itu bangsa Mesir memakai namanya untuk batu bata yang di buat berdasar perintah raja. Dikala naiknya industri, berkembang juga penggunaan iklan untuk mempromokan produk. Sejalan dengan berekambang dan meningkatnya pemakaian iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam zaman yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sumber produsen dari barang-barang yang berkaitan.

2. Pengertian Merek

Penjelasan mengenai merek harus mendapat kejelasan dan pengertian lebih jelas dan runtut untuk menghindarkan berita lain dari arti yang sebenarnya yang dapat menimbulkan salah persepsi, dikarenakan banyak bentuk yang berkaitan dengan ciptaan barang dan jasa tertentu masing-masing mempunyai ciri yang identik dan sama dengan yang lain. Jadi, yang biasa kita tahu itu merek hanya tanda pembeda yang dipakai badan usaha yang dipakai untuk membedakan di mata konsumen. Kegunaan ini akan semakin meluas terkait kegunaan barang merek tertentu merupakan hal kegensian dan oleh karena itu konsumen rela membeli barang yang bermerek tanpa memikirkan harga barang itu. Demikianlah merek di kategorikan menjadi daya tarik yang bagus, maka dari itulah hal tersebut menimbulkan rasa ingin memiliki yang berpengaruh besar pada konsumen.

3. Jenis Merek

Sesuai dalam undang-undang merek, jenis merek dapat dikategorikan , yaitu:

- a. Merek usaha/dagang seperti yang tertuang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek adalah tanda yang dipakai pada barang yang dijual belikan oleh pedagang atau beberapa orang bersamaan atau badan khusus untuk memberikan daya pembeda dengan barang sama lainnya. Merek dagang dipakai oleh pebisnis untuk mengenal sebuah produk atau layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.
 - b. Merek jasa sesuai yang terkandung pada pasal 1 angka 3 undang-undang merek adalah tanda yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk menjadi hal pembeda dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek
- a. Pemegang merek memiliki hak khusus untuk menjalankan merek yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa seizin pemegang asli:
 - 1) Dalam hal merek produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, memberikan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi merek;
 - 2) Dalam hal merek proses: memakai proses produksi yang diberi tanda untuk menghasilkan barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud.
 - b. Pemegang sah merek memiliki hak dalam memberi izin pada orang lain sesuai ketentuan surat perjanjian lisensi;
 - c. Pemegang merek memiliki kehendak menggugat ganti rugi dengan jalur pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang sengaja melakukan dan tanpa hak melakukan kegiatan itu.

- d. Pemegang merek memiliki hak menuntut orang yang dengan sengaja dan tidak mempunyai hak melanggar hak Pemegang merek dengan melakukan salah satu perlakuan. Adapun kewajiban Pemegang Merek, antara lain:
- a) Pemegang merek harus membayarkan uang pemeliharaan yang disebut biaya tahunan;
 - b) Pemegang merek harus menetapkan mereknya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila merek tersebut secara ada pengajuan keinginan tertulis dari pemegang merek dengan disertai bukti asli yang diberikan oleh instansi yang berwajib dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

5. Kriteria Merek Terkenal

Sesuai yang di katakan T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana memberi persyaratan suatu golongan ciri merek terkenal adalah apabila telah terdaftar di dalam dan diluar negeri, digunakan negara yang bersangkutan, serta dikenal luar oleh anggota masyarakat. Menurut M. Yahya Harahap, ciri merek terkenal ialah:

- a) Termasuk yang terlaris atau pilihan berbagai lapisan konsumen.
- b) Lambangnya memiliki kekuatan pencaharian yang sangat menarik.
- c) Didukung penuh oleh faktor--faktor sebagai berikut:
 - 1) Grafik nilai penjualan yang cukup tinggi.
 - 2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah penjualan diseluruh wilayah.
 - 3) Kedudukannya tetap aman dalam jangka waktu yang dapat dikatakan lama.
 - 4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi berjudul Analisis Terhadap Unsur Merek Terkenal Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) yaitu:

1. Berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa Merek terkenal itu harus sejalan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ciri merek terkenal itu selain dia terdaftar di berbagai negara didunia pemilik merek terkenal juga perlu membuktikan jika merek tersebut telah dikenal oleh masyarakat. Keterkenalan dalam masyarakat itu pada saat ada yang namanya survei dilapangan, misalkan apakah merek itu terkenal di Indonesia, biasanya dilakukan survei di 5 kota besar, pangsa pasar nya, tapi yang sering dialami di Pengadilan adalah pihak Penggugat bahwa menganggap merek mereka tersebut merupakan merek terkenal mereka hanya membuktikan dengan sertifikat asli pendaftaran merek di berbagai negara di dunia beserta produknya saja. Jadi semua itu tidak bersifat kumulatif yang semua itu tergantung kepada keputusan Hakim, jika Hakim itu berpendapat bahwasannya dia sudah terdaftar di berbagai negara di dunia sudah cukup tanpa harus memenuhi unsur-unsur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Suatu produk usaha itu harus memiliki nilai orisnil tanpa menjiplak atau meniru milik orang lain. Oleh karena itu di dunia perdagangan ini haruslah terus menciptakan karya baru serta inovasi agar terciptanya hal yang otentik serta dapat meningkatkan daya tarik konsumen yang lebih tinggi.

B. Saran

Saran Penulis terhadap Analisis Terhadap Unsur Merek Terkenal Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor

48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) itu para pelaku dalam kasus merek terkenal harus adanya pendaftaran diawal sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi aturan – aturan hukum dan melewati proses yang telah di tetapkan yang berada di Indonesia dengan adanya itikad baik demi tidak terjadinya kasus serupa yaitum sengketa merek terkenal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst).

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin, Zainaal. *Hukum Dagang*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar*. (Bandung: PT Alumni, 2009)
- Djumhana, Muhammmad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Djumhana, Muhammmad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Gautama, Sudargo. *Komentor Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. (Bandung: Alumni, 1994).
- Hadiarinanti, Veenantia Sri. *Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal*. (Jakarta: Unika Atmajaya, 2009).
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Janed, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).
- _____. *Hukum Merek*. (Jakarta: Prenadia Group, 2015).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Miru, Ahmadi. *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

Rizaldy, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2005)

Soekandar, Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*